立法會人事編制小組委員會

EC(2016-17)24
建議將知識產權署 1 個助理署長編外職位轉為常額職位以繼續履行有關專利的職務和責任

補充資料

就羅冠聰委員 2017 年 4 月 7 日致人事編制小組委員會主席電郵中提出的問題，我們回應如下:

向國家知識產權局（國知局）尋求協助

問題(一)
立法會 CB(1)311/16-17(04)顯示，「國知局同意就新專利制度下的專利申請實質審查及人手培訓工作，向知識產權署提供技術協助和支援。」就此，請署方提供與國知局會面詳情，以及提供技術協助的相關進度。

答案(一)
署方與國知局的會面資料撮要如下：

(i) 雙方於 2013 年會面 2 次，就國知局向署方提供設立原授專利制度所涉及的技術協助達成共識，並在同年 12 月簽署《關於專利領域的合作安排》。

(ii) 雙方其後在 2014 年至 2016 年會面 6 次，分別就國知局向署方提供實質審查技術協助的範圍、審查（包括覆核）流程、收費方案、草擬審查指南、電子系統自動化、專利資料庫、人員培訓等相關議題交換意見及進一步商討。

問題(二)
除了國知局，署方有沒有聯絡其他專利當局（如英國專利局、歐洲專利局等）尋求技術協助？請提供 2014 年至 2016 年與其他專利當局會面、交流的詳情，包括活動簡介，日期地點等等。

答案(二)
署方不時與其他專利當局就專利議題進行交流，此等交流的撮要如下。

(i) 英國知識產權局

- 署方於 2013 年 1 月派員拜訪英國當局進行交流。
- 英國當局代表於 2014 年 9 月、2015 年 8 月及 2016 年 8 月訪港，並與署方合辦研討會。
- 英國當局代表於 2016 年 8 月拜訪署方及就專利議題作交流。
- 署方於 2016 年 10 月日內瓦舉行的世界知識產權組織年會期間與英國當局代表會面及就專利議題作交流。

(ii) 歐洲專利局

- 署方於 2013 年 4 月派員參與歐洲當局在維也納舉辦的研討會，並與局方代表會面及就專利議題作交流。

(iii) 韓國特許廳

- 署方代表香港特別行政區政府與韓國當局於 2015 年 1 月在香港簽訂關於知識產權合作的諒解備忘錄。
- 韓國當局於 2017 年 2 月拜訪署方，並就知識產權 (包括專利)議題作交流。

(iv) 墨西哥工業產權局

- 署方代表香港特別行政區政府與墨西哥當局於 2015 年 2 月在香港簽訂關於知識產權合作的諒解備忘錄。

(v) 澳洲知識產權局

- 署方於 2016 年 10 月日內瓦舉行的世界知識產權組織年會期間與澳洲當局代表會面及就專利議題交流。

(vi) 加拿大知識產權局

- 署方於 2016 年 10 月日內瓦舉行的世界知識產權組織年會期間與加拿大當局代表會面及就專利議題交流。

(vii) 新加坡知識產權局

- 署方於 2016 年 10 月日內瓦舉行的世界知識產權組織年會期間與新加坡當局代表會面及就專利議題作交流。

問題(三)

近年，國知局的決定經常引起極大的爭議，例如內地品牌「新百倫 new barlun」訴美國new balance獲得勝訴[1]；本田汽車訴雙環汽車被駁回[2]；米高佐敦訴喬丹一、二審被駁回[3]；佰利公司訴蘋果公司一審成功等等，有偏幫中國公司之嫌。就此，只向國知局尋求技術協助會否削弱使用者對香港專利制度的信心？

答案(三)

從宏觀及策略方面考慮，由國知局協助處理實質審查方面的工作是最可取及屬合情合理的安排，原因如下：

(i) 國知局是全球五大專利局之一，不但是《專利合作條約》(PCT)指定的國際檢索單位(International Search Authority / ISA)及初步審查單位(International Preliminary Examination Authority / IPEA)之一，亦是香港現行「標準專利」制度下三個「指定專利當局」之一，而香港專利註冊處近年在「再登記」制度下批予約六成的標準專利是以國知局批予的專利為基礎。

(ii) 國知局自 2003 年及 2010 年起已分別為澳門特別行政區及海灣阿拉伯合作委員會的專利制度在實質審查等方面提供協助。再者，根據世界知識產權組織最近五年的數據，國知局連續在 2011 至 2015 年期間均超越美國專利商標局，成為全球受理專利申請數量最多的專利審查機構。國知局更在 2015 年成為全球首個一年受理超過一百萬宗專利申請個案（1,101,864）的專利當局。

[1] http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/china/20160430/55049050
[2] https://kknews.cc/zh-hk/car/zmeenq.html
[3] http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/china/20161208/56019034

(iii) 在審查人手資源及經驗方面，國家於 1985 年中國專利法實施後已開始受理專利申請，至今已超過 30 年。 直至 2015 年，國知局共約有 9,000 多名專利審查員。國知局對審查員有嚴格的學歷及英語要求，並提供完善的培訓，審查員一般都具有理工科的研究生學歷及專利相關的經驗。

因此，國知局無容置疑具豐富的專業知識、技術及經驗協助香港處理以中文或英文撰寫的專利權利要求書及說明書。我們相信國知局對我們提供的技術協助能幫助香港逐步建立能達至國際級水平的本地實質審查能力。

在協助香港為「原授專利」申請中的發明在技術上是否達到批予專利的要求及標準(包括發明的新穎性或創造性)時，國知局並不具有批准或拒絕本地「原授專利」申請的權力，有關批准或拒絕本地「原授專利」申請的決定仍然由知識產權署署長根據本港法律以專利註冊處處長身分作出。因此署方與國知局的合作安排不會影響香港專利制度的獨立性。類似技術協助安排在新加坡(自 1995 年設立「原授專利」制度)及澳門(自 2000 年設立「原授專利」制度)已行之有年及有效。

另外，羅議員問題所述的案例所涉及的知識產權屬商標及外觀設計，與原授專利無關。

本地實質審查

<u>問題(四)</u>
根據 EC(2016-17) 24 文件第 8(d)段，香港於短期內未能自行進行實質審查。請署方提供設立“原授專利”後首三年的預計申請數字，並解釋知識產權署需要增加多少人力以應付有關申請？

<u>答案(四)</u>
「原授專利」制度仍有待實施及運作，我們現階段難以對申請量作實質的估計。但過去五年(2012 年至 2016 年)，標準專利申請及短期專利申請中，分別平均每年約有 212 宗及 407 宗是來自香港本地的申請，為每年標準及短期專利總申請平均數量(即 13,800 宗)的約 4.49%。故此，若「原授專利」制度能便利本地標準專利及短期專利申請人，以及海外申請人使用，無疑會有助提升「原授專

利」的申請量。

在人力資源方面，署方自 2013 年 10 月設立的專利小組，並增加專利註冊處的人手，專責籌備建立「原授專利」制度。目前非首長級的專責人員共有兩名高級律師、1.5 名律師、1 名總知識產權審查主任、1 名高級知識產權審查主任、1 名一級知識產權審查主任、1 名一級秘書及 2 名助理文書主任。他們在建立「原授專利」制度後仍會繼續協助及支援署方營運新制度。

此外，為處理新專利制度在起步階段的申請工作，我們已預留資源增加專利註冊處的人手。署方正公開招聘合共三名高級專利審查主任（職級屬高級知識產權審查主任）及一名專利審查主任（職級屬一級知識產權審查主任）。新聘的審查主任除會協助署方建立新專利制度外，亦會專責處理在新專利制度下所衍生的申請個案（包括涉及實質審查的工作）。署方會在實施新專利制度後視乎實際的申請量及制度的實質運作情況適時檢討應付審查工作的人手及編制的中長期安排。

<u>問題(五)</u>
請提供現時本港在專利方面具備專業知識的人才數字，並按現時市面提供的課程，估算未來五年相關人才數字。

<u>答案(五)</u>
目前，香港並沒有規管專利代理服務，亦沒有一個官方認可的專利從業人員名單。再者目前亦沒有一個官方統計市場所提供的專利課程。我們現時掌握可供參考的數據如下:

根據知識產權署在 2015 年 6 月公佈有關知識產權貿易統計的調查結果，估計在法律服務行業約有 2,700 名就業人士參與提供知識產權中介服務，而屬其他行業的受訪知識產權中介服務機構中，則有約 1,600 名就業人士參與提供知識產權中介服務。

另外，在估計約有 2,300 間在營運的法律服務行業機構(包括約 1,200 間律師法律服務機構及約 1,100 間大律師法律服務機構)當中，約 38%/870 間有提供知識產權中介服務（律師法律服務機構約 700 間；大律師法律服務機構約 170 間）。近半法律服務行業的知識產權中介服務機構(約 49%/426 間)曾處理與專利相關的知識產權。

為了解與知識產權(涵蓋專利)貿易和管理有關的人力資源的具體狀況、識別所需技能、探求培訓需要，以及預測人力需求等，署方已於 2017 年 1 月委託顧問進行人力資源狀況的專項調查。我們預計最早可於 2018 年第一季完成專項調查。

問題(六)
除了尋求國知局協助外，會否把實質審查的工作外判予其他專利當局處理？如是，能否提供詳情？

答案(六)
我們目前未有如此打算。我們會視乎推行「原授專利」制度後的實際經驗（包括市場對「原授專利」制度的反應及「原授專利」的申請數量等）而檢視外判工作的情況。

問題(七)
署方曾表示「以分階段方式，循序漸進地建立其自行在本地進行實質審查的能力。」請提供署方各階段打算自行實質審查的技術範圍，以及最終達致全面自行實質審查的時間表。

答案(七)
由於專利申請可涉及廣泛的技術領域，建立具備本地實質審查能力的「原授專利」制度需要一定的時間以分階段及循序漸進模式進行。以新加坡的經驗為例，該國在 1995 年設立「原授專利」制度時，把實質審查工作外判予奧地利、丹麥及匈牙利專利當局。直至 2013 年 5 月，新加坡的專利檢索及審查部門才正式就職，開始在部分科技範疇實施本地實質審查。

故此，在目前階段訂立香港本地進行實質審查的時間表是言之尚早。署方會視乎使用者對新制度的接受程度、申請涉及的技術範疇及數量，考慮分階段循序漸進地建立本地實質審查的能力。至於香港可優先發展那幾類科技範疇，仍需主要視乎本地科研發展、市場趨勢及其他因素而定。在實施「原授專利」制度的起步階段，署方擬建立涵蓋「化學」、「電學」及「機械工程」三個主要技術領域的實質審查隊伍。

知識產權署有關專利的活動資料

問題(八)

請提供 2012-2016 年每年香港專利申請數量，以及本地申請所佔的百分比。

答案(八)

標準專利

年份	申請量	源自香港的申請
2012	12 988	171 (1.3%)
2013	13 916	226 (1.6%)
2014	12 544	192 (1.5%)
2015	12 212	237 (1.9%)
2016	14 092	233 (1.7%)

短期專利

年份	申請量	源自香港的申請
2012	645	443 (68.7%)
2013	552	312 (56.5%)
2014	587	360 (61.3%)
2015	702	439 (62.5%)
2016	762	483 (63.4%)

問題(九)

請提出 2014 年 4 月至今知識產權署匯報新專利制度的會議和研討會的活動資料，包括日期、地點等等。

答案(九)

署方曾參與匯報新專利制度的會議和研討會的撮錄如下：

會議和研討會的活動名稱	日期	地點
《香港專利制度的未來發展》講座	2014年6月27日	香港
亞洲知識產權營商論壇	1) 2014年12月4-5日 2) 2015年12月3-4日 3) 2016年12月1-2日	香港
Public Lecture on Patents and Innovation: A US Judge's Perspective	2015年1月15日	香港
HKU-HKIPD IP Forum 2015 on Patent and Innovation: Worldwide Patent Law Reform and Hong Kong's Response	2015年1月16日	香港
Seminar on Recent Developments in the United States Patent System	2015年3月30日	香港
IP Forum on the Latest Developments in the UK and HK	2016年8月22日	香港
內地與香港、澳門特別行政區知識產權研討會	1) 2014年9月11日 2) 2015年4月28日 3) 2016年10月26日	香港 廣東省中山市 澳門
粵港保護知識產權合作專責小組第十三至十五次會議	1) 2014年7月25日 2) 2015年4月28日 2) 2016年10月26日	廣東省廣州市 香港 廣東省廣州市
粵港知權產權與中小企業發展研討會	1) 2014年6月5日 2) 2015年6月4日 3) 2016年6月17日	廣東省汕尾市 廣東省廣州市 廣東省深圳市
泛珠三角區域知識產權公務人員交流活動	2015年10月28日	香港

會議和研討會的活動名稱	日期	地點
世界知識產權組織成員國大會會議(第54及56屆)	1) 2014年9月22日 2) 2016年10月10日	日內瓦

問題(十)
請提供知識產權署贊助有關專利撰寫及實務培訓的課程和工作坊的資料，包括項目名稱以及開支等等。

答案(十)
署方在過去兩年曾贊助及支持的課程如下：

贊助項目名稱	主辦機構	課程日期	內容摘要	開支
中國專利代理人資格考試專利實務強化培訓班	香港工業總會知識產權中心	1) 2015年10月10及11日 2) 2016年9月23至25日	專利說明書撰寫，審查意見及無效程序的處理等	$4,044.8 $30,960.7
專利檢索工作坊	香港生產力促進局	1) 2015年10月29日，以及2016年1月15日及27日 2) 2016年7月8日 3) 2016年12月15日	介紹專利檢索技巧，內容涵蓋專利文件基本知識、專利分類、專利資料庫、不同檢索策略及專利價值指標等	$28,610 $7,243 $7,375

商務及經濟發展局
知識產權署
2017年4月